

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM
GEBIET DES PATENTWESENS

Rechtsschutz 06 JUN 2005

10/537692

PCT

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

CT IPS AM Mch P

rec. NOV 24 2004

IP 24.02.05

SCHRIFTLICHER BESCHIED DER
INTERNATIONALEN
RECHERCHENBEHÖRDE
(Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders (Tag/Monat/Jahr)

siehe Formular PCT/ISA/220 2003 P 025/16 WO

WEITERES VORGEHEN

siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/001697

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)

20.02.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)

20.02.2004

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
H04M3/53, H04M3/537

Anmelder

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☒ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen
Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Liebhart, M

Tel. +49 89 2399-7598



Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
 - a. Art des Materials
 - ☐ Sequenzprotokoll
 - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
 - b. Form des Materials
 - ☐ in schriftlicher Form
 - ☐ in computerlesbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
 - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
 - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

Feld Nr. II Priorität

1. ☒ Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden:
- ☐ Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(a)).
 - ☐ Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(b)).
- Daher war es nicht möglich, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu prüfen. Der Bescheid wurde trotzdem in der Annahme erstellt, daß das beanspruchte Prioritätsdatum das maßgebliche Datum ist.
2. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43*bis*.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.
3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche	1-41
	Nein: Ansprüche	
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche	
	Nein: Ansprüche	1-41
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche:	1-41
	Nein: Ansprüche:	

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: WO 01/33782 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD ; AHO OUTI (FI)) 10. Mai 2001
(2001-05-10)
D2: EP-A-0 831 633 (ROLM SYSTEMS) 25. März 1998 (1998-03-25)

Zu Punkt V

1. Der Darstellung des Anmelders wonach Verfahren zum Zustellen einer Multimedienachricht an ein als Multimedienachrichtensenke ausgebildetes Telekommunikationsgerät gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bereits bekannt sind wird zugestimmt (siehe beispielsweise auch Zusammenfassung von D1) .

Demnach unterscheidet sich Anspruch 1 vom Stand der Technik (z.B. D1) durch den kennzeichnenden Teil, der primär definiert, dass die zur Benachrichtigung aufgebaute Nutzkanalverbindung zu dem Telekommunikationsgerät mindestens so lange aufgebaut bleibt, bis die Mitteilungsnachricht ausgewertet und die Nachricht abgeholt ist.

Die objektiv zu lösende technische Aufgabe kann daher formuliert werden als Bereitstellung einer kostengünstigen Möglichkeit zum Abholen einer hinterlegten Nachricht.

Die Verwendung einer bereits bestehenden Verbindung stellt lediglich eine von mehreren naheliegenden Möglichkeiten dar, mit dem offensichtlichen Vorteil, dass bei dieser Variante ein neuerlicher Verbindungsaufbau vermieden wird. Ein derartiger Lösungsansatz ist darüber hinaus bereits auch aus D2 bekannt, wo ein Verfahren zur Benachrichtigung von Teilnehmern beschrieben wird (siehe Zusammenfassung). Auch hier wird eine für die Benachrichtigung aufgebaute Kommunikationsverbindung dazu benutzt, hinterlegte Multimedienachrichten abzuholen (siehe Spalte 1, Zeile 55-58 und Spalte 2, Zeile 58 bis Spalte 3, Zeile 14).

Folglich beruht der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT.

2. Die **Ansprüche 2-14** beziehen sich auf Merkmale, die dem Gegenstand des Anspruchs **nichts Erfinderisches hinzufügen** (Artikel 33(3) PCT), da sie entweder bereits aus D1 bekannt sind bzw. nahegelegt werden (siehe im Recherchenbericht zitierte Passagen) oder lediglich eine Auswahl mehrerer naheliegender Möglichkeiten darstellen.
3. Der unabhängige **Anspruch 15** definiert lediglich das zu Anspruch 1 korrespondierende Multimedienachrichtendienstzentrum und weist dementsprechende technische Vorrichtungsmerkmale auf.
Somit kann dieser Anspruch entsprechend der unter Paragraph 1 erhobenen Einwände nicht als erfinderisch (Artikel 33(3) PCT) aufgefasst werden.
4. Die **Ansprüche 16-27** beziehen sich auf Merkmale, die dem Gegenstand des Anspruchs **nichts Erfinderisches hinzufügen** (Artikel 33(3) PCT), da sie entweder bereits aus D1 bekannt sind bzw. nahegelegt werden (siehe im Recherchenbericht zitierte Passagen) oder lediglich eine Auswahl mehrerer naheliegender Möglichkeiten darstellen.
5. Der unabhängige **Anspruch 28** definiert lediglich das zu Anspruch 1 korrespondierende Telekommunikationsgerät und weist dementsprechende technische Vorrichtungsmerkmale auf.
Somit kann auch dieser Anspruch entsprechend der unter Paragraph 1 erhobenen Einwände nicht als erfinderisch (Artikel 33(3) PCT) aufgefasst werden.
6. Die **Ansprüche 29-41** beziehen sich auf Merkmale, die dem Gegenstand des Anspruchs **nichts Erfinderisches hinzufügen** (Artikel 33(3) PCT), da sie entweder bereits aus D1 bekannt sind bzw. nahegelegt werden (siehe im Recherchenbericht zitierte Passagen) oder lediglich eine Auswahl mehrerer naheliegender Möglichkeiten darstellen.
7. Des weiteren ist der folgende Punkt zu berücksichtigen:
 - a) Der Stand der Technik gemäß dem oben genannten Dokument D1 ist in der Beschreibungseinleitung nicht angegeben (Regel 5.1 a) ii) PCT).
 - b) Die in den Ansprüchen 15, 28, 34 und 35 gewählte Formulierung (z.B. hinsichtlich der Sendeempfangseinrichtung (Anspruch 15), des Sendeempfängers (Anspruch 28), und des Kurznachrichtendienstzentrums

(Anspruch 34 und 35)) bezieht sich auf ein Verfahren zur Verwendung der entsprechenden Einheiten und nicht auf die Definition der Einheiten anhand ihrer technischen Merkmale.

Die beabsichtigten strukturellen Einschränkungen gehen daher im Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikels 6 PCT nicht klar aus den Ansprüchen hervor.

WRITTEN OPINION OF THE
THE INTERNATIONAL
SEARCHING AUTHORITY
(SUPPLEMENTARY SHEET)

International reference
PC/EP2004/001697

JCO9 Rec'd PCT/PTO 3 6 JUN 2009

Reference is made to the following documents:

D1: WO 01/33782 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD; AHO OUTI (FI)
10 May 2001

D2: EP-A-0 831 633 (ROLM SYSTEMS) 25 March 1998 (1998-03-
25)

Re Point V

1. The representation by the applicant that methods for delivering a multimedia message to a telecommunication device configured as a multimedia message sink according to the preamble of Claim 1 are already known is upheld (see also for example the abstract of D1).

According to this, Claim 1 differs from the prior art (e.g. D1) by virtue of the characterizing part, which primarily defines that the traffic channel connection to the telecommunication device, established for the notification, remains established at least until the information message has been analyzed and the message has been retrieved.

The technical object to be objectively solved can therefore be formulated as the provision of a cost-effective option for retrieving a stored message.

The use of an existing connection represents merely one of several immediately obvious options, with the obvious advantage that this variant avoids establishing a new connection. Such an approach to a solution is moreover also already known from D2, where a method for notifying subscribers is described (see abstract). Here too a communication connection established for a notification is used for retrieving stored multimedia messages (see column 1, lines 55-58 and column 2, line 58 to column 3 line 14).

Consequently the object of the main Claim 1 is not based on an inventive step within the meaning of Article 33(3) PCT.

2. **Claims 2-14** refer to features which do **not add any inventive step** to the object of the Claim (Article 33(3) PCT), since they are either already known from D1 or are suggested (see passages cited in the Research Report) or merely represent a selection of several immediately obvious possibilities.
3. The main **Claim 15** merely defines the multimedia message service center corresponding to Claim 1 and accordingly contains technical device features. Therefore, in accordance with the objections raised under paragraph 1, this Claim cannot be regarded as inventive (Article 33(3) PCT).
4. **Claims 16-27** refer to features which do **not add any inventive step** to the object of the Claim (Article 33(3) PCT), since they are either already known from D1 or are suggested (see passages cited in the Research Report) or merely represent a selection of several immediately obvious possibilities.
5. The main **Claim 28** merely defines the telecommunication device corresponding to Claim 1 and accordingly contains technical device features. Therefore, in accordance with the objections raised under paragraph 1, this Claim too cannot be regarded as inventive (Article 33(3) PCT).
6. **Claims 29-41** refer to features which do **not add any inventive step** to the object of the Claim (Article 33(3) PCT), since they are either already known from D1 or are suggested (see passages cited in the Research Report) or merely represent a selection of several immediately obvious possibilities.
7. The following point must also be taken into account:
 - a) The prior art according to the above-mentioned document D1 is not specified in the introduction to the description (Rule 5.1 a) ii) PCT).
 - b) The chosen formulation in Claims 15, 28, 34 and 35 (e.g. regarding the transmitting and receiving device (Claim 15), the transmitter/receiver (Claim 28), and the short message service center (Claims 34 and 35)) refer to a method for using the

WRITTEN OPINION OF THE
THE INTERNATIONAL
SEARCHING AUTHORITY
(SUPPLEMENTARY SHEET)

International reference
PC/EP2004/001697

corresponding units and not to the definition of the units by means of their technical features.
The intended structural limitations therefore, in contravention of the requirements of Article 6 PCT, do not emerge clearly from the Claims.